

北京市高級人民法院 2013 年知識產權審判新發展 (專利部分節選)

北京市高級人民法院知識產權庭

2013 年，北京市高級人民法院受理各類知識產權案件 1624 件，比上年增長 7.55%，其中一審案件 2 件，二審案件 1622 件。在 1622 件二審案件中，知識產權授權確權行政案件 1441 件，佔全年受理案件總數的 88.84%，比上年增長 4.65%；知識產權民事案件 181 件，佔全年受理案件總數的 11.16%，比上年增長 36.09%。在全年受理的 1441 件知識產權授權確權行政案件中，專利授權確權行政案件 411 件，佔 28.52%，比上年增長 16.43%；商標授權確權行政案件 1030 件，佔 71.48%，比上年增長 0.59%。

2013 年，北京市高級人民法院審結各類知識產權案件 1609 件，比上年增長 7.48%，其中一審案件 2 件，二審案件 1607 件。在 1607 件已審結二審案件中，知識產權授權確權行政案件 1447 件，佔 90.04%，比上年增長 7.82%；知識產權民事案件 160 件，佔全年審結案件總數的 9.96%，比上年增長 3.23%。在全年審結的 1447 件知識產權授權確權行政案件中，專利授權確權行政案件 397 件，佔 27.44%，比上年增長 4.75%。商標授權確權行政案件 1050 件，佔 72.56%，比上年增長 9.03%。

本文擬向知識產權界介紹北京市高級人民法院 2013 年知識產權審判的最新發展和動向。

一、專利授權確權行政案件

獨立權利要求是否缺少必要技術特徵的認定

判斷某一技術特徵是否為必要技術特徵，應當從所要解決的技術問題出發並考慮說明書描述的整體內容，不應簡單地將

實施例中的技術特徵直接認定為專利技術方案中的必要技術特徵。

在高通股份有限公司(簡稱高通公司)訴專利複審委員會發明專利申請駁回複審行政糾紛一案¹中，本申請²係第 200710102646.0 號名稱為“提高 GPS 接收機之靈敏度的方法”發明專利申請，申請人為高通公司。國家知識產權局於 2010 年 9 月 10 日作出駁回決定，以本申請的權利要求第 1、4、7、10、13、16、19 項和說明書的修改不符合《專利法》第三十三條的規定為由駁回了本申請。高通公司在複審過程中修改的本申請權利要求 1 如下：“1.一種用於提高全球定位系統(GPS)接收機靈敏度的方法，其特徵在於，包括以下步驟：a)接收來自 GPS 衛星的 GPS 信號；b)接收信息以用於確定與 GPS 時間同步，其中所述信息是從非 GPS 衛星的源接收的；c)確定多個代碼期的邊界；d)在所述多個代碼期中每個代碼期內將接收到的 GPS 信號與預定本地生成信號相關，所述接收到的 GPS 信號是用與一特定衛星相關的特定代碼編碼的，且所述預定本地生成信號是用與所述特定衛星相關的預定代碼編碼的；e)在所述多個代碼期上對經相關信號進行相干積分；以及 f)如果經積分的經相關信號大於一閾值，那麼判定從所述特定衛星接收到信號。”

專利複審委員會認為：本申請針對現有技術中提高接收機靈敏度的方法存在的搜索時間長、必須知道接收信號中位邊界的位置等缺陷，提出了一種用於提高全球定位系統接收機靈敏度的方法和設備，所述方法首先判斷接收機是否具有一個與 GPS 時間同步的源，在存在所述時間同步的源的情況下對信號功率求和進而判定是否接收到信號，在不存在所述時間同步的

源的情況下對 GPS 信號多個代碼期內的功率進行時域到頻域的轉換進而判斷頻域中任何一個頻率下的功率是否大於閾值。本申請權利要求 1 要求保護一種用於提高全球定位系統 (GPS) 接收機靈敏度的方法, 包括以下五個步驟, 即 (a) 接收 GPS 信號, (b) 接收信息以用於確定與 GPS 時間同步, (c) 確定代碼期邊界, (d) 在多個代碼期中將 GPS 信號與本地生成信號相關, (e) 對相關結果進行相干積分, (f) 如果相干積分信號大於閾值則判定接收到信號。權利要求 1 沒有記載判斷接收機是否具有有一個與 GPS 時間同步的源的步驟、沒有限定在沒有與 GPS 時間同步的源的情況下如何對信號進行處理, 在沒有與 GPS 時間同步的源的情況下, 本申請權利要求 1 的技術方案無法實現提高全球定位系統接收機靈敏度的技術問題, 換句話說, 所述判斷接收機是否具有有一個與 GPS 時間同步的源的步驟、在沒有與 GPS 時間同步的源的情況下的信號處理方式是本申請所述方法提高接收機靈敏度的必要技術特徵。一審法院認為, 專利複審委員會對本申請的技術方案理解錯誤, 本申請權利要求 1 不缺少必要技術特徵。

二審法院認為, 從本申請說明書發明背景部分描述的內容可知, 現有技術中存在接收機在捕獲過程中搜索時間較長以及捕獲效果不佳的問題, 說明書發明內容部分稱“本發明提供了一種提高 GPS 接收機之靈敏度的方法和設備”, 故本發明所要解決的技術問題是提高全球定位系統 (GPS) 接收機的靈敏度。從本申請說明書中記載的發明內容部分可知, 本申請提供了兩種解決方案: 其一係存在一個與 GPS 時間同步的源時, 對信號功率求和進而判定是否接收到信號; 其二係不存在與 GPS 時間同步的源時, 對 GPS 信號多個代碼期內的功率進行時域到頻域的轉換進而判斷頻域中任何一個頻率下的功率是否大於閾值。上述兩種解決方案分別針對有或沒有與 GPS 時間同步的源的情況, 均可以提高全球定位系統 (GPS) 接收機的靈敏度。本申請權利要求 1 限定的技術方案所解決的技術問題是當存在與 GPS 時間同步的源時, 解決接收機在捕獲過程中搜索時間長且捕獲效果不佳的問題, 即利用與 GPS 時間同步的源在幾個代碼期上對相關信號進行相干積分來提高 GPS 接收機靈敏度, 其所描述的解決方案已經能夠提高接收機的靈敏度, 並不缺少必要技術特徵。因此, 專利複審委員會有關本申請權

利要求 1 缺少必要技術特徵的上訴理由不能成立。

專利權人對授權後的馬庫什權利要求進行刪除性修改且有實施例支持時可以認定符合《專利法實施細則》(2001 版) 第六十八條第一款規定

馬庫什權利要求涉及化合物時, 這些化合物之間是並列選擇關係, 每個化合物是一個獨立的技術方案, 該權利要求所概括的是多個技術方案的集合, 各要素間都可以相互替代而達到相同的效果。專利權人刪除馬庫什要素縮小了專利權的保護範圍且並未損害公眾利益, 故應當允許專利權人刪除相關的選擇項。但是, 鑒於馬庫什權利要求授權時該權利要求所涵蓋的化合物並非均被合成出來, 故允許專利權人修改的界限在於修改後的權利要求不得成為說明書中未載明的具體化合物。如果將授權後的馬庫什權利要求視為一個整體技術方案而不允許刪除任一變量的任一選擇項, 那麼專利權人獲得的專利權勢必難以抵擋他人提出的無效請求, 所謂馬庫什權利要求就失去其存在的意義。因此, 無論在專利授權審查程序中, 還是在無效程序中, 均應當允許專利申請人或專利權人刪除任一變量的任一選擇項, 這種刪除屬於技術方案的刪除。

在專利複審委員會與拜爾公司發明專利權無效行政糾紛一案³中, 拜爾公司係專利號為 94115915.9、名稱為“3-芳基-4-羥基- Δ^3 -二氫呋喃酮衍生物、其製備方法、含有它們的農藥與用途”的發明專利權的權利人。針對江蘇七洲綠色化工股份有限公司對其提出的無效宣告請求, 拜爾公司將授權公告文本權利要求第 1-3 項部分取代基定義中“可任選”以及“A 和 B”定義中“可被”中的用詞“可”刪除。專利複審委員會在第 16241 號無效決定中認為, 權利要求 1-3 是以通式結構表示的馬庫什權利要求, 其具有多個取代基且每個取代基存在多種選擇項, 這些馬庫什權利要求屬於在具體實施的技術方案基礎上根據一定的構效關係進行概括而形成的一個整體技術方案。在馬庫什權利要求中不同的選擇項隸屬於相同或者不同的取代基之下, 這些選擇項在整體上看並非處於並列的地位, 無法在權利要求中形成並列的技術方案, 將馬庫什通式權利要求中某個或某些取代基定義中的某個或某些選擇項刪除不屬於審查指南所述的並列技術方案的刪除。據此, 拜爾公司的修改不能予以接受。一審法院認為, 專利複審委員會將馬庫什權利要求認定為屬於在具

體實施的技術方案基礎上根據一定的構效關係進行概括而形成的一個整體技術方案，顯屬不當。法律允許專利權人在專利確權程序中對權利要求進行修改，但不得擴大原專利的保護範圍。拜爾公司的刪除屬於對兩種並列技術方案中一種技術方案的刪除，並未擴大原專利的保護範圍。因此，判決撤銷專利複審委員第 16241 號決定。

二審法院認為，一項馬庫什權利要求中的可選擇要素具有相類似的性質的，該權利要求可被認為符合單一性的要求，可以進行並列概括，撰寫成為馬庫什權利要求。當馬庫什要素是化合物的，各馬庫什化合物之間相互替代後都得到相同的結果，即化合物是一個獨立的技術方案，這項權利要求所概括的是多個技術方案的集合，各要素間都可以相互替代而達到相同的效果。本領域技術人員可以理解，授權公告文本權利要求中出現的“可任選”表示“選”或“不選”兩種情形、“可被……取代”表示“被取代”或“不被取代”兩種情形、“可被氧間斷”表示“被氧間斷”或者“不被氧間斷”兩種情形。上述表述方式是本領域在表述取代基具體情況時通常所採用的形式。拜爾公司將權利要求第 1-3 項部分取代基定義中“可任選”以及“A 和 B”定義中“可被”中的用詞“可”刪除，屬於對兩種並列技術方案中一種技術方案的刪除，並未擴大原專利的保護範圍。因此，專利複審委員會未予接受上述修改文本，顯屬不當。

現有技術中存在與馬庫什專利權利要求中任一實施例的技術效果相近的技術方案時該專利不具備創造性

當馬庫什權利要求涉及化合物時，該權利要求往往涵蓋成千上萬的具體化合物，其保護範圍較大，所涵蓋的每個具體化合物與現有技術中結構相似的具體化合物相比，都應當具有預料不到的用途或者效果。當涉及不同範圍的馬庫什權利要求創造性判斷時，應當在不同範圍的馬庫什權利要求範圍內進行一定的篩選，選擇儘可能相近的具體化合物進行技術效果的比較。只要馬庫什權利要求所涵蓋的具體實施例與現有技術中至少一個具體化合物的技術效果相比，不具有預料不到的用途或者效果，那麼該馬庫什權利要求就不具備創造性。

在北京萬生藥業有限責任公司（簡稱萬生公司）訴專利複審委員會、第一三共株式會社發明專利權無效行政糾紛一案⁴中，第一三共株式會社係名稱爲“用於治療或預防高血壓症的

藥物組合物的製備方法”發明專利權利人。針對本專利權，萬生公司於 2010 年 4 月 23 日向專利複審委員會提出無效宣告請求。專利複審委員會與一審法院均認為，證據 1 的式 1 化合物涵蓋了數量更龐大的化合物。證據 1 中既沒有公開本專利權利要求 1 中結構 1 的化合物，也沒有公開萬生公司在請求書中所述的具體化合物，證據 1 中沒有披露且萬生公司也沒有證據證明證據 1 的式 1 化合物中咪唑 4-位的烷基與烷氧基支鏈烷基或羥基支鏈烷基之間可以互相替代，更沒有披露咪唑 4-位的烷基與烷氧基支鏈烷基或羥基支鏈烷基之間可以互相替代之後的作用相同或相似，因此，本領域技術人員根據證據 1 公開的內容選擇得到本專利權利要求 1 的技術方案需要花費創造性勞動，權利要求 1 相對於證據 1 並非顯而易見的，故本專利權利要求 1 具有創造性。

二審法院認為，將本專利實驗化合物進行篩選，確定實施例 10、17、19、22-24、50 和 69 作爲具體實施例，與結構上僅有一個取代基不同的證據 1 中實施例 329 進行 ID50 數據的比較，僅有四個實施例效果優於實施例 329，而其他四個實施例卻明顯較差。這一比較結果說明，本專利權利要求所涵蓋的一個具體實施例的效果與現有技術的證據 1 中實施例 329 的技術效果相當，因此，本專利權利要求 1 未取得預料不到的技術效果，不具備創造性。

判斷發明創造是否具備創造性時不得割裂評價每個技術特徵是否具備創造性

在進行專利創造性判斷時，應當遵守整體原則和綜合原則。所謂整體原則，即對發明創造是否具備創造性進行判斷時，應當針對權利要求限定的技術方案整體進行評價，而不能割裂地評價每一技術特徵是否具備創造性。所謂綜合原則，即在評價發明創造是否具備創造性時，無論是針對現有技術中的技術方案，還是針對發明創造中的技術方案，不僅僅要考慮技術方案本身，還要考慮技術方案所要解決的技術問題、取得的技術效果，將其作爲一個綜合性的整體來看待。

在徐耀忠訴專利複審委員會發明專利申請駁回複審行政糾紛一案⁵中，2005 年 8 月 16 日，徐耀忠向國家知識產權局提出名稱爲“一種多共振點聯動低音聲箱”的發明專利申請，原審查部門駁回了本申請。專利複審委員會與一審法院均認為，本

申請權利要求 1 所要求保護的技術方案相對於對比文件 1 和本領域公知常識的結合是顯而易見的,故本申請不具有創造性。

二審法院認為,本申請權利要求 1 與對比文件 1 公開的技術方案相比,區別技術特徵在於:(1)揚聲器振盆的正面及背面各驅動 1 個亥姆赫茲共振箱,2 個揚聲器共驅動 3 個或 4 個亥姆赫茲共振箱。(2)每個分音箱的共振點由低到高有序排列。上述區別特徵所要解決的技術問題是:提高電聲轉換效率,提高音箱聲音質量。通過綜合地理解對比文件 1 和本申請權利要求 1 中的技術方案可知:對比文件 1 中的技術方案關鍵在於通過振盆剛性聯結的技術手段,達到兩個振盆同步振動,進而提高輸出功率的技術效果;本申請權利要求 1 的關鍵技術手段在於通過振盆正面及背面各驅動一個共振箱,使 2 個振盆共驅動 3 個或 4 個共振箱,並且讓每個分音箱的共振點由低到高有序排列,從而達到提高電聲轉換效率的技術效果。即便每個分音箱的共振點由低到高有序排列是公知常識,但共振點從低到高有序排列是與揚聲器振盆的正面及背面各驅動 1 個共振箱這一技術特徵共同發揮作用的,不能違背整體原則分割地、孤立地評價其是否被公開。二審法院遂撤銷原審判決和被訴決定。

現有技術中採用區別技術特徵與專利技術方案採用相應技術特徵的原因和目的不同時該區別技術特徵不能認定為已經被公開

雖然對比文件中記載的技術方案採用了某一區別技術特徵,但在該技術方案中採用這一區別技術特徵的原因和目的與本專利中採用這一區別技術特徵的原因和目的並不相同,所要解決的技術問題和能夠取得的技術效果也不相同,則不能認為這一區別技術特徵已經被對比文件公開。

在上海凱賽生物技術研發中心有限公司訴專利複審委員會及山東瀚霖生物技術有限公司發明專利權無效行政糾紛案⁶中,凱賽公司是名稱為“一種正長鏈二元酸的生產方法”的發明的專利權人。2010 年 6 月 7 日,瀚霖公司向專利複審委員會提出宣告本專利權無效的請求。2010 年 9 月 14 日,凱賽公司修改了權利要求。本專利權利要求 1 所要求保護的技術方案與證據 1 相比,區別技術特徵在於:(1)本專利權利要求 1 使用的底物是烷烴或脂肪酸,證據 1 使用的底物是烷烴,未記載底物還可以是脂肪酸;(2)本專利權利要求 1 對加碱加熱步驟中的 pH

值和溫度作了具體限定,而證據 1 僅記載了加碱加熱,未記載具體數值;(3)在加碱加熱破乳之後的預處理中,權利要求 1 採用了膜過濾法,而證據 1 採用了壓濾過濾法或離心法;(4)在經酸化結晶得到二元酸產品後,權利要求 1 還在一定的真空、溫度條件下進行了刮膜蒸發和短程蒸餾精製。專利複審委員會與一審法院均認為,本專利權利要求 1 不符合《專利法》第二十二條第三款的規定,不具備創造性。

二審法院認為,關於上述區別技術特徵(2),本專利中的加碱加熱是為了在處理工藝中增加發酵液的流動性,解決膜過濾時的通量問題。而證據 1 中加碱加熱的目的是為了在靜置過程中對發酵液進行破乳分層。同時,本專利權利要求 1 限定的技術方案中不包括證據 1 中的破乳分層步驟。本專利是直接對乳化的長鏈二元酸發酵液原液進行膜過濾,而證據 1 則是通過破乳分層之後回收上層殘油以及板壓過濾或離心過濾下層的菌體層去除本專利中的菌體和殘油。由此可見,證據 1 並未公開該區別技術特徵(2)。關於上述區別技術特徵(3)是否被公開,第一,本專利的膜過濾法所處理的是加碱加熱之後的乳化的長鏈二元酸發酵液原液,該發酵液原液中具有菌體、烷烴和二元酸三種成分,其目的是通過膜過濾除去長鏈二元酸發酵液原液中的菌體及殘留烷烴或脂肪酸,得到二元酸清液。證據 18 中所記載的超濾、微濾在內的膜分離技術僅涉及膜過濾的一般原理,反證 8 中所涉及的也是超濾和微濾的原理以及過濾膜的材料和對膜過濾的特性進行解釋,其並未涉及膜過濾工藝能夠應用到二元酸發酵液原液的過濾工藝中。第二,證據 1 及其他現有技術中均是將長鏈二元酸發酵液原液通過加碱加熱、破乳分層、去除上層殘油後,對下層的菌體層進行過濾處理,並不對靜置分層後得到的中間清液進行過濾處理。本專利是將長鏈二元酸發酵液原液加碱加熱後直接進行膜過濾。證據 1 的離心或壓濾方法過濾的對象與本專利膜過濾的對象並不相同。第三,在證據 1 中,使用離心或壓濾方法是對靜置分層後最下層的菌體層進行膜過濾,目的是去除菌體層中的剩餘菌體。在本專利中,對發酵液原液進行膜過濾是為了將烷烴和菌體阻攔住,而讓二元酸透過。因此,本專利與現有技術相比,採用膜過濾的原因、目的和作用對象都不相同,不能認定本專利中的膜過濾技術特徵被公開,專利複審委員會和一審法院相關事實認定錯誤。

說明書中的相關理論是否完善通常不影響判斷專利技術方案是否能夠實現

判斷專利說明書記載的技術方案是否符合《專利法》第二十六條第三款規定時，應當以本領域技術人員按照說明書記載的技術方案是否能夠實現該發明為準，而不能以說明書記載技術方案可能涉及的理論解釋是否完善為準，說明書記載的理論解釋即便不夠完善，仍可以認定專利技術方案符合《專利法》第二十六條第三款的規定。

在清華大學、鴻富錦精密工業(深圳)有限公司(簡稱鴻富錦公司)訴專利複審委員會發明專利申請駁回複審行政糾紛一案⁷中，清華大學、鴻富錦公司係名稱為“碳納米管薄膜結構及其製備方法”的發明專利申請人，本申請的獨立權利要求 1 為：“1.一種碳納米管薄膜結構，其包括至少一碳納米管薄膜，其特徵在於，該碳納米管薄膜包括多個平行於碳納米管薄膜表面的超長碳納米管，且超長碳納米管彼此平行排列。”在其說明書中記載：針對現有技術的不足，本申請提供一種不含催化劑，有序排列，且可以有效應用碳納米管的優良特性，具有自支撐性的碳納米管薄膜結構及其製備方法。本申請中，源於生長基底的超長碳納米管隨着碳源氣的不斷通入而漂浮於接收基底上空，該生長機理稱作“放風箏機理”。國家知識產權局以該申請未充分公開，不符合《專利法》第二十六條第三款的規定為由，予以駁回。清華大學、鴻富錦公司向專利複審委員會申請複審，同時提交了三份附件作為證據證明本申請公開充分。其中附件 1 記載：也有研究者發現超長碳納米管不一定都沿氣流方向定向生長，也有可能逆氣流方向生長。所以對於前面提出的“放風箏機理”，還需要進一步的實驗證明。附件 3 亦記載：超長單壁碳納米管不一定都沿着氣流方向定向生長，也可能逆氣流方向生長。清華大學、鴻富錦公司也明確認可“放風箏機理”無法解釋那些碳納米管逆着氣流方向生長的實驗現象。專利複審委員會認為，本申請提供了一種碳納米管薄膜結構及其製備的方法，其採用“放風箏機理”，然而，現有技術中對於碳納米管在氣流中生長的這類生長機理並沒有確定的定論，碳納米管的生長方向並不一定是順着氣流方向的，因此其所述的“放風箏機理”需要實驗結果加以證明；另外，鑒於上述生長機理的不確定，因此由此製備得到的碳納米管薄膜的結構也需要實驗結果證明其

生成了所稱的結構。本申請說明書未提供具體的理論證據以及有關實驗數據來證明能夠實現聲稱的碳納米管薄膜結構。所述技術領域的技術人員根據自身掌握的普通技術知識和本申請說明書的記載不能實現該發明，本申請不符合《專利法》第二十六條第三款的規定。一審法院維持了被訴決定。

二審法院認為，從本申請說明書“背景技術”部分和附件 1、3 的相關記載可知，製備碳納米管薄膜並不是一個全新的技術，其有現有技術或實驗事實可供參考。本申請技術方案是基於超長碳納米管沿碳源氣流方向生長的實驗事實提出來的，而非基於解釋該實驗事實的生長基理提出來的，本申請依賴的實驗事實是一定有碳納米管順着氣流方向生長，雖然“放風箏機理”無法解釋那些碳納米管逆着氣流方向生長的實驗現象，但部分碳納米管逆着氣流方向生長並不是本申請不能實現的問題，而是技術方案的製備效率問題。本領域技術人員根據自身掌握的普通技術知識和本申請說明書的記載，無需依賴實驗數據即可實現本申請。二審法院遂改判撤銷原審判決和被訴決定。

二、專利行政訴訟程序及證明責任

專利複審委員會主動變更技術比對內容應符合聽證規則

專利無效審查中的請求原則是無效宣告程序應基於當事人的請求啟動，且通常僅針對當事人提出的無效宣告請求的範圍、理由和提交的證據進行審查。專利複審委員會在作出審查決定之前，應當給予審查決定對其不利的當事人針對審查決定所依據的理由、證據和認定的事實陳述意見的機會。特別是專利複審委員會沒有根據請求人主張的技術內容比對專利創造性，而是主動引進了某些技術內容來比對專利創造性時，必須給予各方當事人充分陳述意見的機會。

在李義訴專利複審委員會及珠海天威飛馬打印耗材有限公司(簡稱天威飛馬公司)實用新型專利權無效行政糾紛一案⁸中，本專利係第 200520008160.7 號名稱為“組合式供墨瓶”的實用新型專利，專利權人天威飛馬公司。2010 年 11 月 17 日，李義向專利複審委員會提出無效宣告請求，其理由是權利要求 1-5 不具備創造性。李義認為本專利權利要求 1 的技術特徵(f)為：主瓶體的第一側面及第二側面上還設有防止與相鄰主瓶體

通過連接機構連接後退出連接的止退機構。證據 1 公開了可以隨意改變突起部和配合的凹陷部的尺寸和數目,並使其仍然保持有效性,也公開了採用緊密的卡扣式配合方式。證據 1 中在兩個儲墨容器 36 之間採用緊密的“卡扣”式配合方式時,這種連接結構本身就具有了使連接部止退的功能,即上述連接機構也是一種設置在主瓶體的第一側面及第二側面上的止退機構,故證據 1 公開了該技術特徵。專利複審委員會經審查認為,現有證據的組合不足以否定本專利權利要求 1 的創造性,相應地也不足以否定其從屬權利要求 2-5 的創造性,故決定維持本專利有效。一審法院認為,專利複審委員會違反了請求原則和聽證原則,其應當根據李義所主張的證據 1 公開的緊密的“卡扣”配合方式來重新評價本專利權利要求 1 的技術特徵(f),故判決撤銷被訴決定並責令專利複審委員會重新作出審查決定。

二審法院認為,李義在無效宣告請求書中評價本專利權利要求 1 中技術特徵(f)時,使用了證據 1 中公開的“卡扣”配合方式這一技術內容,但專利複審委員會在第 16777 號決定中評價本專利權利要求 1 的技術特徵(f)時並沒有涉及證據 1 中公開的“卡扣”配合方式,而是使用證據 1 公開的微凸部和凹陷部這一技術內容來評價本專利權利要求 1 的新穎性和創造性,並認為本專利權利要求 1 相對於證據 1 具備新穎性和創造性,從而作出了對李義不利的結論,且沒有就此給予李義陳述意見的機會。原審法院據此認定專利複審委員會作出第 16777 號決定違反請求原則和聽證原則並無不當。

專利複審委員會在訴訟中實質性變更被訴審查決定的內容構成程序違法

法院在進行具體行政行為合法性審查時,應當針對具體行政行為實體及程序是否合法進行審理,為了保證行政相對人的合法權益,行政機關應當針對行政相對人所提出的請求作出確定的具體行政行為,從而確保行政相對人能夠明確訴爭行政行為的相關內容,亦使法院所審理對象具有確定性。若行政機關隨意改變其行為,導致行政相對人在無法明確所訴爭具體行政行為的情況下,必然影響行政相對人的合法權益,亦使法院在合法性審查時出現對象不明的情形。因此,行政機關應當確定其具體行政行為,並向行政相對人明確告知。專利複審委員會在訴訟中變更被訴行政行為,將導致法院在進行合法性審查時

不能確定其審理範圍,故可能構成程序違法。

在施塔林格爾有限公司(簡稱施塔林格爾公司)訴專利複審委員會、常州市恆成塑料機械有限公司(簡稱恆成公司)發明專利權無效行政糾紛一案⁹中,施塔林格爾公司係名稱為“聚合物、尤其是聚烯烴織物製的包及其製造方法”的發明專利的專利權人。2011 年 3 月 30 日,恆成公司向專利複審委員會請求宣告本專利權無效。2011 年 11 月 11 日,專利複審委員會向施塔林格爾公司及恆成公司發出了編號為第 17530 號決定,以本專利說明書公開不充分為由,宣告本專利權全部無效。施塔林格爾公司不服,提出行政訴訟。在一審訴訟期間,專利複審委員會向一審法院出具《情況說明》,載明發文日為 2011 年 11 月 11 日的第 17530 號決定存在“權利要求編號與評述內容不對應”的筆誤,就此於 2012 年 9 月 12 日向涉案當事人發出《更正通知書》,並在該通知書後附有完整的編號為“第 17530 號無效宣告請求審查決定書”,同時載明行政相對人可以自收到本通知後 3 個月內向法院進行起訴。一審法院以專利複審委員會於 2012 年 9 月 12 日作出的無效決定為審查對象,維持了無效決定。

二審法院認為,專利複審委員會於 2011 年 11 月 11 日向施塔林格爾公司及恆成公司發送了第 17530 號決定,但在一審訴訟過程中又以前述決定評述內容存在錯誤為由,於 2012 年 9 月 12 日發送了《更正通知書》,且後附完整“無效宣告請求審查決定書”,並明確載明行政相對人具有提起訴訟的救濟途徑。一審法院改變了所審理的具體行政行為,針對發文日為 2012 年 9 月 12 日作出的無效決定合法性進行審查。《審查指南》作為國家知識產權局所頒佈的部門規章,專利複審委員會在審查專利授權、確權案件中應當按照其具體規定規範其具體行政行為。《審查指南》(2006 版)第四部分第一章第 7.3 節規定,對於複審或者無效宣告請求決定中的明顯文字錯誤,發現後需要更正的,經主任委員或者副主任委員批准後進行更正,並以通知書隨附替換頁的形式通知當事人。根據本案查明事實,專利複審委員會在本案中的行為顯然並不符合對無效宣告請求審查決定進行更正的一般形式。專利複審委員會在無效案件的審查中,未按照《審查指南》規定的方式變更所出具相關文書形式,屬於對具體行政行為的變更,其行為導致行政相對人無法確定

其訴爭的無效決定,亦導致人民法院在進行合法性審查時不能確定其審理範圍,專利複審委員會的上述行為屬於程序違法,損害了行政相對人的合法權益。對於專利複審委員會此種未按照相關規定變更其具體行政行為的作法應當予以糾正,以使人民法院能夠在專利複審委員會作出確定的具體行政行為後,基於當事人的申請進行合法性審查。由此,專利複審委員會未按照《審查指南》的相關規定變更其行為,違背了基本操作規程,導致當事人在主張具體行政行為合法性的過程中出現混亂,致使人民法院無法確定相關案件審理所針對的具體行政行為的內容,屬於程序違法。二審法院遂判決撤銷原審判決及被訴無效決定,由專利複審委員會重新作出無效決定。■

(撰稿:劉曉軍 審稿:陳錦川)

¹ 參見北京市高級人民法院(2013)高行終字第1968號行政判決書(合議庭成員為劉曉軍、袁相軍、馬軍,承辦法官劉曉軍)。

² 為行文方便,專利授權確權行政訴訟中的被審查專利申請一律簡稱為本申請,被審查專利權一律簡稱為本專利。

³ 參見北京市高級人民法院(2013)高行終字第2046號行政判決書(合議庭成員為岑宏宇、劉慶輝、焦彥,承辦法官焦彥)。

⁴ 參見北京市高級人民法院(2012)高行終字第833號行政判決書(合議庭成員為岑宏宇、劉慶輝、焦彥,承辦法官焦彥)。

⁵ 參見北京市高級人民法院(2013)高行終字第1258號行政判決書(合議庭成員:劉輝、石必勝、陶鈞,承辦法官石必勝)。

⁶ 參見北京市高級人民法院(2012)高行終字第1203號行政判決書(合議庭成員:劉輝、石必勝、陶鈞,承辦法官石必勝)。

⁷ 參見北京市高級人民法院(2013)高行終字第1621號行政判決(合議庭成員:劉曉軍、袁相軍、馬軍,承辦法官袁相軍)。

⁸ 參見北京市高級人民法院(2012)高行終字第1834號行政判決書(合議庭成員為劉曉軍、袁相軍、馬軍,承辦法官劉曉軍)。

⁹ 參見北京市高級人民法院(2013)高行終字第29號行政判決書(合議庭成員:劉輝、石必勝、陶鈞,承辦法官陶鈞)。